

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНІ ПОЗНАЧЕННЯ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА СУДОВА ПРАКТИКА

Потреба об'єктивної необхідності дослідження проблем забезпечення захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності в умовах конституційної реформи зумовлена певними зрушеннями в конституційно-правовій доктрині щодо основної форми захисту цивільних прав, закріпленої в статті 55 Конституції України, – судової. У статті досліджено актуальні проблеми забезпечення захисту прав на комерційні позначення, відстежено динаміку певних змін у правовій доктрині стосовно цього питання. Приклади судової практики допомогли більш наочно представити матеріал.

Ключові слова: торговельна марка, комерційне найменування, географічне зазначення, правовласник, судова практика.

У вітчизняній та зарубіжній науковій юридичній літературі не викликає заперечень визначення прав на комерційні позначення через категорію забезпечення захисту відповідних прав. Разом з тим на тлі висвітлення загальних властивостей зазначених об'єктів права інтелектуальної власності та характеристики прав та обов'язків їхніх власників помітною є фактична відсутність системного аналізу забезпечення захисту прав на комерційні позначення: з урахуванням сучасних проблем та судової практики останніх. Своєю чергою, це унеможливорює формування достатньо повного уявлення про цей аспект об'єктів права інтелектуальної власності, що є предметом нашого дослідження.

Отже, перейдемо до аналізу забезпечення захисту прав на комерційні позначення за цивільним законодавством України.

Домінуючою точкою зору у світлі забезпечення захисту права інтелектуальної власності є його поділ на два різновиди, а саме: юрисдикційний та неюрисдикційний. Перший забезпечується в судовому порядку судами та іншими уповноваженими на це державними органами, другий – здійснюється особами самостійно. Суб'єкт права інтелектуальної власності, право якого порушене, має змогу звернутися за захистом до відповідного державного органу, який у разі потреби повинен надати такий захист.

Додатково юрисдикційний спосіб захисту права інтелектуальної власності поділяється на окремі види – цивільно-правовий (що, своєю чергою, поділяється на загальні і спеціальні

засоби), кримінально-правовий і адміністративно-правовий. Останній натомість може здійснюватися шляхом звернення до: 1) Антимонопольного комітету України (у разі порушення правил добросовісної конкуренції із заявою про вчинення недобросовісної конкуренції з метою притягнення особи, яка незаконно використала чуже комерційне позначення, до відповідальності за недобросовісну конкуренцію відповідно до статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції») [1]; 2) Державної митної служби України згідно зі статтею 339 Митного кодексу України (з метою контролю за переміщенням товарів з використанням знака через митний кордон України можливо звернутись із заявою про реєстрацію торговельної марки в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, який ведеться Держмитслужбою з метою попередження імпорту в Україну контрафактних товарів, позначених торговельною маркою, без дозволу (згоди) власника прав на це комерційне позначення [2]; 3) Державного департаменту інтелектуальної власності на підставі статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (з метою реєстрації торговельних марок, визнання знака добре відомим з метою набуття привілеїв, які надаються добре відомій торговельній марці) [3]; 4) органів внутрішніх справ за статтею 51-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення [4] з метою притягнення порушника до адміністративної відповідальності (за незаконне використання комерційного позначення, якщо це не завдало матеріальної шкоди в значному розмірі) або

кримінальної відповідальності за статтею 229 Кримінального кодексу України [5].

При цьому варто взяти до уваги й ту обставину, що адміністративний порядок розгляду спорів по суті є обов'язковою процедурою захисту прав заінтересованої особи. Якщо справа не вирішується державним органом чи посадовою особою, наділеними адміністративною юрисдикцією, вона передається на розгляд суду, що виконує роль другої інстанції з розгляду спорів. Органом здійснення адміністративної юрисдикції щодо цієї категорії справ є Апеляційна палата Державного департаменту інтелектуальної власності. Крім того, адміністративною юрисдикцією деякою мірою наділені Антимонопольний комітет України, органи внутрішніх справ, державні інспектори з питань інтелектуальної власності [6, с. 46].

Разом з тим судовий прецедент не є джерелом правового регулювання відносин інтелектуальної власності. Слід зауважити, що питання визначення місця та ролі судової практики в регулюванні договірних відносин набуває нового змісту в сучасних умовах та все частіше наголошується на тому, що застосування прецеденту в правовій діяльності є нагальною потребою, для реалізації якої створені як правові, так і політичні передумови [7, с. 112].

Крім того, варто згадати про можливість існування досудового порядку захисту прав, який має своєю метою мирне (позасудове) врегулювання допущеного порушення прав інтелектуальної власності на комерційне позначення з метою якнайшвидшого припинення цього порушення в добровільному порядку.

Питання правового захисту відіграють основоположну роль у дослідженні механізму правової охорони будь-якого майнового чи немайнового блага та аналізу практичних аспектів його реалізації в межах конкретних цивільних правовідносин.

У юридичній науковій думці існує полеміка щодо поняття захисту. Переважає позиція прихильників трактування останнього як системи заходів, спрямованих на забезпечення недоторканності права, його здійснення та ліквідацію правопорушень. При цьому слід виходити з того, що при визначенні права на захист основний наголос робиться на його державно-правовому характері, що спрямований на відновлення порушеного права, забезпечення виконання юридичного обов'язку [8, с. 56; 9, с. 97–104].

Вітчизняні цивілісти також дотримуються цього підходу. Зокрема, як пише Р. Б. Шишка, захист суб'єктивного цивільного права – це діяльність

володільця прав чи уповноважених органів із застосування правоохоронних заходів державно-примусового характеру [10, с. 28].

Протилежної точки зору дотримуються вчені, які трактують захист як можливість уповноваженої особи застосовувати заходи правоохоронного характеру для поновлення свого порушеного чи оспорюваного права. Відповідно до цього підходу, право на захист не обмежується лише застосуванням державою заходів примусового характеру, а пов'язується, насамперед, з діяльністю самого суб'єкта щодо поновлення порушеного права та припинення дій, що його порушують. Попри дискусії у вітчизняній правовій думці щодо цього питання, більш переконливою виглядає така позиція: *поняття захисту* а) дає змогу охопити весь спектр можливих форм його здійснення, включаючи самозахист та захист права юрисдикційними органами; б) ґрунтується на прояві ініціативи самого суб'єкта приватно-правових відносин, права якого порушені чи яким створюється загроза порушення; в) відображає специфіку цивільно-правових норм та впливає з методу приватного права, невід'ємною ознакою якого є ініціативно-диспозитивний характер виникнення правових зв'язків між учасниками цивільних правовідносин [11, с. 40].

Судовий захист прав інтелектуальної власності, своєю чергою, передбачає звернення до суду з позовною заявою з метою визнання або відновлення порушених прав на комерційне позначення, припинення правопорушення, відшкодування правопорушником завданих збитків тощо [12, с. 28].

Захист прав на комерційне позначення полягає в реалізації передбачених законом заходів щодо відновлення своїх порушених прав, припиненні їх порушення та застосуванні до порушника відповідних санкцій.

Так, згідно з ч. 2 Рекомендації президії Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 10 червня 2004 р. № 04-5/1107 [13] загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною другою статті 16 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України).

З огляду на зміст частини 2 статті 16 ЦК України, зазначений вище перелік способів захисту цивільних прав та інтересів не є вичерпним, адже «суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом».

Своєю чергою, в ч. 1 статті 432 ЦК України передбачено, що «кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права

інтелектуальної власності відповідно до статті 16 ЦК України». Разом з тим ч. 2 статті 432 ЦК України наводить перелік віднесених до компетенції суду способів захисту права інтелектуальної власності.

Зокрема, на законодавчому рівні в Україні передбачено такі способи захисту прав інтелектуальної власності про набуття та здійснення права на конкретні об'єкти інтелектуальної власності: Закон України «Про авторське право і суміжні права» (стаття 52) [14]; Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (стаття 21) [3]; Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» (стаття 27) [15]; Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (стаття 35) [16]; Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (стаття 25) [17]; Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» (стаття 53) [18]; Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» (стаття 22) [19].

Вдаючись до аналізу неюрисдикційних способів захисту прав на засоби індивідуалізації, слід наголосити, що особливості конструкції охоронюваних прав зумовлюють незначні можливості їх використання. Так, на відміну від речових та особистих немайнових прав, у сфері захисту яких існують широкі можливості до застосування не заборонених законом засобів протидії самою особою, у межах права інтелектуальної власності загалом та засобів індивідуалізації зокрема така діяльність суттєво обмежена характером прав, щодо яких вчинено чи на які посягає правопорушення. Як приклад самозахисту порушених прав на комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення можна навести:

1) публічну заяву потерпілого про те, що конкретна фізична чи юридична особа незаконно користується тотожним чи подібним засобом індивідуалізації;

2) звернення потерпілого до правопорушника з вимогою припинення незаконного використання торговельної марки, комерційного найменування чи географічного зазначення чи схожих з ним позначень [11, с. 45].

Вони пов'язані з відмовою у вчиненні певних дій з метою попередження заподіяння шкоди.

Цивільне законодавство України, регламентуючи право на захист, охоплює не лише діяльність державних чи інших уповноважених органів, спрямовану на застосування правоохоронних засобів до правопорушників. Цивільний кодекс досить широко регулює відносини щодо самозахисту прав самим потерпілим (стаття 19 ЦК України), особливості здійснення права на захист

(стаття 20 ЦК України) та застосування засобів оперативного впливу (наприклад, статті 537, 621 ЦК України).

Торкаючись проблемних питань права на захист, слід зауважити, що зміст права на захист охоплює не лише можливість примусу, а значно ширший діапазон діяльності уповноваженого суб'єкта стосовно попередження та поновлення порушеного права.

Особисті немайнові права юридичних та фізичних осіб – власників прав на комерційні позначення, захищаються відповідно до глави 3 Цивільного кодексу. Так, стаття 23 ЦК передбачає, що особа (фізична та юридична) має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

У Постанові Пленуму Верховного Суду України № 4 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» 31 березня 1995 р. зазначається, що «встановлене законом право на відшкодування моральної (нематеріальної) шкоди є важливою гарантією захисту і свобод громадян і законних інтересів юридичних осіб» [20]. Як випливає з викладеного вище, зобов'язання відшкодування шкоди займають у системі зобов'язань особливе місце, слугуючи універсальним інструментом захисту прав учасників цивільних відносин, яким було завдано шкоду. Вважаємо, що зазначений вище засіб захисту потрібно застосовувати і в справах, пов'язаних із порушенням прав на комерційні позначення, адже захист прав на такі позначення нерозривно пов'язаний з їхньою діловою репутацією, що формує загальне ставлення особи до відповідних товарів і послуг, позначених торговельною маркою і комерційним найменуванням або географічним зазначенням.

Зміст статей 90, 489-491 ЦК України та статті 159 ГК України дає підстави для припущення, що належним способом захисту правовласника комерційного найменування може бути позов про зобов'язання іншої особи припинити використання тотожного найменування та відшкодування збитків, якщо їх завдано таким використанням. Внесення необхідних змін до установчих документів може бути зобов'язанням власника (засновника) або уповноваженого ним органу в разі задоволення відповідного позову господарським судом.

Вимога про скасування державної реєстрації юридичної особи або зобов'язання її змінити назву шляхом перереєстрації з мотивів схожості фірмових найменувань суб'єктів підприємницької діяльності не є належними способами захисту права на комерційне найменування, оскільки

серед визначених законодавством підстав для скасування державної реєстрації юридичної особи відсутня така як тотожність найменувань.

Відомо, що права, надані власникам охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності, нічого не варті, якщо вони не забезпечені адекватним та ефективним захистом в адміністративному чи судовому порядку. Досі залишається відкритим питання ефективного захисту прав інтелектуальної власності. У цьому напрямі потрібно також поетапне приведення національного законодавства у відповідність із правовими нормами, що діють у країнах-членах ЄС.

Враховуючи все викладене вище, зазначимо необхідність удосконалення законодавства для забезпечення конституційних прав громадян на захист інтелектуальної власності, створення сприятливих умов для появи нових, сучасних об'єктів інтелектуальної власності, розвитку цивілізованого ринку цих об'єктів тощо.

Отже, абсолютність суб'єктивного цивільного права полягає в тому, що воно охороняється від порушення з боку всіх і кожного, хто підпорядковується цьому правовому режиму. Якщо абсолютне суб'єктивне право охороняється від усіх і кожного, то кореспондуючий юридичний обов'язок також покладається на всіх і кожного. Абсолютний юридичний обов'язок характеризується пасивністю, його змістом є необхідність утримуватися від порушення чужого абсолютного суб'єктивного права і, за наявності інших не передбачених законом підстав, призводить до недовірної відповідальності.

Аналіз концепції та положень ЦК України в галузі забезпечення захисту права власності дає підстави для висновку, що суб'єктивне право на захист, крім матеріально-правових, включає також засоби процесуального порядку. До них належать: право на звернення за судовим захистом, можливість подання позовної заяви, брати участь у розгляді справи, користуватися процесуальними правами, вимагати примусового виконання рішення тощо.

Варто зазначити, що не слід перебільшувати значення процесуальних засобів реалізації права на захист, останні забезпечують втілення матеріально-правової вимоги захисту, тобто виступають як форма здійснення захисту порушеного

матеріального права. У зв'язку з цим доцільно інтерпретувати право на захист як матеріально-правове право, здійснення якого забезпечується в певній процесуальній формі.

У літературі висловлюється думка, що право на захист виникає в правоможній особі в момент порушення чи оспорування права та реалізується в межах охоронного цивільного правовідношення, що виникає [11, с. 42].

Звернення до ст. 22-23 ЦК України, що містять норми щодо відшкодування збитків та інших способів відшкодування майнової шкоди, а також відшкодування моральної шкоди, не дозволять досягти бажаного ефекту, оскільки згадані норми містять лише загальні положення щодо такого відшкодування.

Питанням захисту права інтелектуальної власності в судовому порядку присвячено статтю 432 ЦК України. Суд може прийняти рішення про застосування необхідних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів.

Правове підґрунтя цієї правоможності міститься в ЦК України: стаття 386 допускає право власника, який має підстави передбачити можливість порушення свого права, звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення дій, що можуть порушити право, або про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню. У зазначеному випадку право ще не порушене, але вже підлягає правовому захисту.

Результати аналізу відповідної судової практики уможливили висновок, що, по-перше, найпоширенішими конфліктами серед власників об'єктів права інтелектуальної власності є спори про визнання недійсними охоронних документів та заборону використання об'єктів інтелектуальної власності [21, с. 63], по-друге, відсутність норм, що передбачали б реєстрацію та правову охорону комерційних позначень, ще не означає позбавлення суб'єкта права на його використання.

Важливе значення комерційних позначень для розвитку ринку товарів і послуг та сучасної ринкової економіки взагалі зумовлює пріоритетність охорони об'єктів інтелектуальної власності в державній політиці, а також здійснення необхідних заходів для ефективного цивільно-правового захисту прав на такі позначення.

Список літератури

1. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 7 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – Офіц. вид. – 1996. – № 36. – Ст. 164.
2. Митний кодекс України : Кодекс України від 13 березня 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/449517>. – Назва з екрана.
3. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 року № 3688-XII // Відомості Верховної Ради України. – Офіц. вид. – 1994. – № 7. – Ст. 36.
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Кодекс України від 7 грудня 1984 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – Офіц. вид. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

5. Кримінальний кодекс України : Кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – Офіц. вид. – 2001. – № 25. – Ст. 131.
6. Бошицький Ю. Л. Сучасні проблеми правової охорони комерційних позначень в Україні / Ю. Л. Бошицький // Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики : зб. наук. статей / за ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – С. 16–49.
7. Харитонов О. І. Деякі проблеми визначення співвідношення цивільного законодавства і законодавства про інтелектуальну власність / О. І. Харитонов // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. – 2012. – № 14. – С. 109–115.
8. Илларионова Т. И. Система гражданско-правовых охранительных мер / Т. И. Илларионова. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1982. – 168 с.
9. Стоякин Г. Я. Правовосстановительные санкции как меры защиты субъективных гражданских прав // Гражданское право и способность его защиты : сб. статей / редкол. О. А. Красавчиков и др. – Свердловск : Изд-во Свердловского юрид. ин-та, 1974. – С. 97–104.
10. Шишка Р. Б. Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Шишка Роман Богданович ; Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2004. – 38 с.
11. Козинець А. О. Теоретичні та практичні аспекти захисту суб'єктивних прав на засоби індивідуалізації / А. О. Козинець // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 3. – С. 39–48.
12. Жухевич О. В. Про практику вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав на торговельні марки / О. В. Жухевич // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 7. – С. 28–32.
13. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності : Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 року № 04-5/1107 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1107600-04>. – Назва з екрана.
14. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12>. – Назва з екрана.
15. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – Офіц. вид. – 1994. – № 7. – Ст. 34.
16. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-XII // Відомості Верховної Ради України. – Офіц. вид. – 1994. – № 7. – Ст. 32.
17. Про охорону прав на зазначення походження товарів : Закон України від 16 липня 1999 року № 752-14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/go/752-14>. – Назва з екрана.
18. Про охорону прав на сорти рослин : Закон України від 24 квітня 1994 року № 3116-XII // Відомості Верховної Ради України. – Офіц. вид. – 1993. – № 21. – Ст. 218.
19. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем : Закон України від 5 листопада 1997 року № 621/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – Офіц. вид. – 1998. – № 8. – Ст. 28.
20. Про судову практику в справах відшкодування моральної (немайнової) шкоди : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31 березня 1995 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95>. – Назва з екрана.
21. Чернобай О. В. Визнання недійсними свідоцтв на торговельні марки, які конкурують з відомими фірмовими найменуваннями / О. В. Чернобай // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 11. – С. 63–67.

G. Mykhailiuk

ENSURING PROTECTION FOR COMMERCIAL DESIGNATIONS: CURRENT ISSUES AND COURT PRACTICE

The necessity of an objective examination of intellectual property rights problems protection has been caused, in terms of constitutional reform, by certain changes in the constitutional-legal doctrine and the form of protecting civil rights, enshrined in Article 55 of the Constitution of Ukraine (the judiciary) in particular. Current problems connected with ensuring protection of commercial designations and the track of dynamics of the changes to the legal doctrine on this issue have been examined in given article. Examples of judicial practice have helped to introduce the material.

Keywords: trade mark, trade name, geographical indications, rightholder, litigation.

Матеріал надійшов 10.03.2015